

RECURSO À ARBITRAGEM NA PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA DECISÃO ESTRATÉGICA?

A resolução de litígios relativos a questões de propriedade intelectual é da competência dos Tribunais do Comércio.

No Tribunal de Comércio de Lisboa, cerca de 80% dos processos dizem respeito a insolvências e recuperação de empresas que, por terem natureza urgente, são tratadas com prioridade.

Presentemente, este tribunal tem cerca de 12 mil processos pendentes para um rácio de 30 funcionários, 5 magistrados e 4 procuradores do Ministério Público.

Esta situação prejudica seriamente a tramitação dos demais processos da competência dos Tribunais de Comércio, como é o caso dos processos relativos a propriedade intelectual, que por não terem natureza urgente são postergados no tempo.

O novo mapa judiciário lançado em 2008 (Lei 52/2008, de 28 de Agosto e Decreto-Lei 25/2009, de 26 de Janeiro) previu a criação de tribunais de competência especializada, entre os quais os Juízos de Propriedade Intelectual.

Verificou-se assim um avanço legislativo indispensável no tratamento autónomo dessas matérias – em que os litígios são cada vez mais frequentes.

Em 2009 foi criado o “*ARBITARE* - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações” (Portaria 1046/2009, de 15 de Setembro), que tem por objecto promover e auxiliar a resolução dos litígios relacionados com a propriedade intelectual. Resulta ainda da lei que ficam vinculados à jurisdição do *ARBITRARE* o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e o Instituto dos Registos e Notariado.

Decorre da criação do *ARBITRARE* que o recurso à arbitragem é algo já habitual na nossa ordem jurídica e, em particular, no domínio da propriedade intelectual.

Posteriormente, a Lei 46/2011, de 24 de Junho, veio regular a competência e funcionamento dos Tribunais de Propriedade Intelectual. Porém, estes não se encontram ainda em funcionamento, nem se prevê quando tal virá a acontecer, persistindo assim o problema da morosidade, relativamente aos processos respeitantes a marcas, patentes, modelos, desenhos industriais, etc...

Neste quadro, o recurso a formas alternativas de resolução de litígios, incluindo a arbitragem, é uma via estratégica a equacionar.

Através da arbitragem voluntária (prevista na Lei 31/86, de 29 de Agosto, que foi recentemente objecto de profundas alterações que aguardam apenas a respectiva publicação), permite-se que as Partes, mediante um acordo de vontade, se submetam à decisão a árbitros por elas escolhidos, desde que o litígio não seja da exclusiva competência dos tribunais judiciais e não diga respeito a direitos indisponíveis.

Para tanto, bastará que as Partes incluam no contrato uma cláusula arbitral, designada por **cláusula compromissória**, prevendo o recurso a um tribunal arbitral, para dirimir os eventuais litígios emergentes das respectivas relações jurídicas.

(continuação na página seguinte)

**RECURSO À ARBITRAGEM NA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
UMA DECISÃO ESTRATÉGICA?**


Realidade distinta, é o **compromisso arbitral**: independentemente de existir ou não uma cláusula compromissória, as Partes, antes de iniciar o processo judicial ou ainda que o mesmo já se encontre pendente, podem chegar a acordo, estipulando que o litígio seja decidido por árbitros por elas designados. Incluem-se nesta hipótese os casos em que já há uma decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e as Partes decidem recorrer dessa decisão para um tribunal arbitral, nos termos do art.º 48 do Código da Propriedade Industrial.

São, entre outros, susceptíveis de ser resolvidos por arbitragem, os conflitos relativos a:

- Recusa ou cancelamento de registos/infração de direitos adquiridos;
- Prazos de aquisição e duração de direitos patenteados;
- Exploração e licenciamento de patentes;
- Caducidade de marcas;
- Licença de marcas;
- Contratos de *know how*;
- Prestação de serviços de Assistência técnica e científica;
- *Franchising*;
- *Outsourcing*.

As vantagens de recorrer à arbitragem são manifestas, destacando-se as seguintes:

- **Simplicidade**, porque o processo é altamente "desburocratizado", ao contrário do que sucede nos processos judiciais;
- **Rapidez**, pois, dada a maior simplicidade do procedimento, é possível a resolução do litígio em tempo útil, tendo em conta os interesses das Partes;
- **Segurança**, pois a decisão do tribunal arbitral tem força equivalente à de uma sentença judicial;
- **Confidencialidade**, pois as decisões não são públicas, apenas as Partes têm acesso ao seu conteúdo;
- **Liberdade na selecção dos julgadores**, na medida em que as Partes podem designar os árbitros que irão dirimir o litígio;
- **Especialização dos julgadores**, porque podem as Partes nomear profissionais especializados para cada área específica.

Em conclusão, consideramos ser extremamente recomendável o recurso à arbitragem para resolução de litígios em matérias de propriedade intelectual, merecendo especial atenção a inserção de cláusulas nesse sentido, cuja redacção deverá ser ponderada, consoante o tipo de contrato e o quadro negocial em causa. 

www.abreuadvogados.com 2/2

Esta *Analysis* contém informação e opiniões de carácter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos. Para mais informações, por favor contacte-nos através do email appiti@abreuadvogados.com

© ABREU ADVOGADOS 2011

LISBOA* | SEDE

Av. das Forças Armadas, 125 - 12º
1600-079 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 21 723 1800
Fax.: (+351) 21 7231899
E-mail: lisboa@abreuadvogados.com

PORTO*

Rua S. João de Brito, 605 E - 4º
4100-455 Porto
Tel.: (+351) 22 605 64 00
Fax.: (+351) 22 600 18 16
E-mail: porto@abreuadvogados.com

MADEIRA*

Rua Dr. Brito da Câmara, 20
9000-039 Funchal
Tel.: (+351) 291 209 900
Fax.: (+351) 291 209 920
E-mail: madeira@abreuadvogados.com

LISBOA
PORTO
MADEIRA
ANGOLA (EM PARCERIA)
MOÇAMBIQUE (EM PARCERIA)